Bundesrepublik Deutschland
Der Bundeskanzler
3 — 45003 — 2413/64 II

Bonn, den 20. Mai 1964

An den Herrn
Präsidenten des Deutschen Bundestages

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen

Entwurf eines Gesetzes zu dem Zusatzprotokoll vom 11. Dezember 1963 zu dem Abkommen vom 8. April 1958 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Spanien über die Wiederherstellung gewerblicher Schutzrechte

mit Begründung, das Zusatzprotokoll zu dem Abkommen vom 8. April 1958 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Spanien über die Wiederherstellung gewerblicher Schutzrechte in deutscher und in spanischer Sprache sowie eine Denkschrift hierzu. Ich bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen.

Federführend sind die Bundesminister des Auswärtigen und der Justiz.

Der Bundesrat hat in seiner 269. Sitzung am 15. Mai 1964 gemäß Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, gegen den Entwurf keine Einwendungen zu erheben.

Für den Bundeskanzler
Der Bundesminister für Verkehr
Seebohm

Druck: Bundesdruckerei Bonn
Alleinvertrieb: Dr. Hans Heger,
Bad Godesberg, Goethestr. 54, Postfach 821
Telefon 6 35 51

Entwurf eines Gesetzes zu dem Zusatzprotokoll vom 11. Dezember 1963 zu dem Abkommen vom 8. April 1958 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Spanien über die Wiederherstellung gewerblicher Schutzrechte

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Dem in Madrid am 11. Dezember 1963 unterzeichneten Zusatzprotokoll zu dem Abkommen vom 8. April 1958 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Spanien über die Wiederherstellung gewerblicher Schutzrechte (Bundesgesetzbl. II 1959 S. 245, 258) wird zugestimmt. Das Zusatzprotokoll wird nachstehend veröffentlicht.

Artikel 2

Dieses Gesetz gilt auch im Land Berlin, sofern das Land Berlin die Anwendung dieses Gesetzes feststellt.

Artikel 3

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.

(2) Der Tag, an dem das Zusatzprotokoll nach seiner Nummer 5 in Kraft tritt, ist im Bundesgesetzblatt bekanntzugeben.

Begründung

Zu Artikel 1

Das Zusatzprotokoll vom 11. Dezember 1963 bedarf nach Artikel 59 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes der Zustimmung der für die Bundesgesetzgebung zuständigen Körperschaften in der Form eines Bundesgesetzes, da es sich auf Gegenstände der Bundesgesetzgebung bezieht.

Zu Artikel 2

Das Zusatzprotokoll soll auch auf das Land Berlin Anwendung finden; das Gesetz enthält daher die übliche Berlin-Klausel.

Zu Artikel 3

Die Bestimmung des Absatzes 1 entspricht dem Erfordernis des Artikels 82 Abs. 2 des Grundgesetzes.

Nach Absatz 2 ist der Zeitpunkt, in dem das Zusatzprotokoll nach seiner Nummer 5 in Kraft tritt, im Bundesgesetzblatt bekanntzugeben.

Schlußbemerkung

Bund, Länder und Gemeinden werden durch die Ausführung des Gesetzes nicht mit Kosten belastet.

Zusatzprotokoll zu dem Abkommen vom 8. April 1958 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Spanien über die Wiederherstellung gewerblicher Schutzrechte

DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

und

SPANIEN

IN DER ERWÄGUNG, daß es zweckmäßig ist, einige Fragen zu regeln, die sich bei der Anwendung des Artikels 9 des Abkommens vom 8. April 1958 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Spanien über die Wiederherstellung gewerblicher Schutzrechte — nachstehend Abkommen genannt — ergeben haben,

HABEN FOLGENDES VEREINBART:

1. Hat der deutsche Inhaber einer im internationalen Markenregister vor dem 1. Mai 1948 eingetragenen Fabrik- oder Handelsmarke, die zwischen dem 1. Januar 1944 und dem 31. Dezember 1954 verfallen ist, vor dem Inkrafttreten des Abkommens eine Neueintragung der genannten Marke im internationalen Markenregister bewirkt und hat das Spanische Patentamt dieser Marke den Schutz für das Gebiet Spaniens gemäß Artikel 5 des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Fabrik- oder Handelsmarken verweigert mit der Begründung, daß diese Marke mit einer Marke identisch oder verwechslungsfähig ist, die nach dem 1. Januar 1944 auf den Namen eines anderen Inhabers eingetragen worden ist, so gilt die Neueintragung im internationalen Markenregister, sofern der deutsche Inhaber, der sich auf Artikel 9 des Abkommens berufen hat, dies innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Inkrafttreten dieses Zusatzprotokolls beim Spanischen Patentamt beantragt, für das Gebiet Spaniens als Erneuerung der verfallenen Eintragung mit der Maßgabe, daß der andere Inhaber unbefristet berechtigt ist, die auf seinen Namen eingetragene Marke vorbehaltlich der Regelung unter Nr. 2 weiterzubenutzen, solange sie im spanischen Markenregister eingetragen ist.

2. Ist die Marke des deutschen Inhabers mit der Marke des anderen Inhabers identisch, so ist dieser zur Weiterbenutzung der Marke gemäß Nr. 1 nur berechtigt, wenn er dieser Marke einen unterscheidungskräftigen Zusatz hinzufügt; dieser Zusatz bedarf der Genehmigung durch das Spanische Patentamt. Als unterscheidungskräftiger Zusatz soll vorzugsweise der Firmenname des anderen Inhabers der Marke oder der wesentliche Bestandteil dieses Firmennamens benutzt werden; die nach spanischem Recht verbotenen Bezeichnungen dürfen nicht benutzt werden.

Protocolo Adicional al Convenio entre España y la República Federal de Alemania para la rehabilitación de derechos de propiedad industrial del 8 de abril de 1958

ESPAÑA

y la

REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

CONSIDERANDO la conveniencia de regular ciertas cuestiones que han resultado en la aplicación del artículo 9 del Convenio entre España y la República Federal de Alemania para la Rehabilitación de derechos de propiedad industrial, de 8 de abril de 1958, —llamado en lo sucesivo "Convenio"—

HAN CONVENIDO LO SIGUIENTE:

1. Cuando el titular alemán de una marca de fábrica o de comercio depositada antes del 1° de mayo de 1948 en el Registro Internacional y caducada entre el 1° de enero de 1944 y el 31 de diciembre de 1954, hubiera obtenido, antes de la entrada en vigor del Convenio, nuevo registro de la misma en el Registro Internacional y cuando el Registro de la Propiedad Industrial español hubiera denegado a esta marca la protección para el territorio español conforme al artículo 5 del Acuerdo Internacional de Madrid, sobre el Registro Internacional de marcas de fábrica o de comercio, dando como motivo que esta marca es idéntica o semejante a otra inscrita con posterioridad al 1° de enero de 1944, a nombre de otro titular, dicho nuevo registro en el Registro Internacional de marcas se considerará aceptado para el territorio de España y como una renovación del registro caducado, siempre que el titular alemán que hubiese presentado la petición en el plazo previsto por el artículo 9, lo solicite de nuevo del Registro de la Propiedad Industrial español, dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente Protocolo Adicional, en la inteligencia de que el otro titular conserva sin limitación en el tiempo el derecho de utilizar la marca registrada a su nombre, mientras que ésta se encuentre inscrita en el Registro español, salvo lo previsto en el número 2.

2. En el caso de que la marca del titular alemán sea idéntica a la del otro titular, este último tendrá el derecho de continuar utilizando dicha marca, según se ha expresado en el apartado primero, siempre que añada a la misma un complemento que la diferencie; dicho complemento necesitará la autorización del Registro de la Propiedad Industrial español. Como complemento de diferenciación deberá utilizarse preferentemente el nombre de la firma del otro titular de la marca, o su elemento denominativo más característico, sin que en ningún caso puedan utilizarse denominaciones prohibidas por la Ley española.

3. Unter den Voraussetzungen der Nr. 1 gilt die Neueintragung der Marke eines deutschen Inhabers im internationalen Markenregister für das Gebiet Spaniens auch dann als Erneuerung der verfallenen Eintragung, wenn der deutsche Inhaber eine identische oder verwechslungsfähige Marke eines anderen Inhabers erworben hat, die nach dem 1. Januar 1944 auf dessen Namen eingetragen worden ist.
4. Die Bestimmungen des Abkommens bleiben unberührt, soweit sie nicht diesem Zusatzprotokoll widersprechen.
5. Dieses Zusatzprotokoll tritt einen Monat nach dem Tage in Kraft, an dem die Regierungen der Vertragstaaten einander mitteilen, daß die innerstaatlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten des Zusatzprotokolls erfüllt sind.

ZU URKUND DESSEN haben die Bevollmächtigten der Bundesrepublik Deutschland und Spaniens nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten dieses Zusatzprotokoll in je zwei Exemplaren in deutscher und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, in Madrid am 11. Dezember 1963 unterzeichnet.

Für die Bundesrepublik Deutschland:
Allardt

Für Spanien:
Fernando Castiella

3. Bajo las condiciones previstas en el número 1, el nuevo registro de una marca de un titular alemán en el Registro Internacional, valdrá para el territorio español como renovación del registro caducado, incluso si el titular alemán ha adquirido de otro titular una marca idéntica o semejante inscrita a nombre de este último, después del 1° de enero de 1944.
4. Todas las disposiciones del Convenio continuarán en vigor en tanto que no se encuentren en contradicción con el presente Protocolo adicional.
5. El presente Protocolo adicional entrará en vigor un mes después que los Gobiernos de los Estados contratantes se hayan comunicado recíprocamente que han sido cumplidos los requisitos de su derecho nacional para la entrada en vigor del Protocolo adicional.

EN TESTIMONIO de lo cual, los Plenipotenciarios de España y de la República Federal de Alemania, después del canje de sus plenos poderes, hallados en buena y debida forma, han firmado el presente Protocolo adicional, en dos ejemplares en lengua española y alemana, haciendo fe ambos textos, en Madrid a once de diciembre de mil novecientos sesenta y tres.

Por el
Gobierno de España:
Fernando Castiella

Por el
Gobierno de la República Federal de Alemania:
Allardt

Denkschrift

I.

Nach Artikel 9 des Abkommens vom 8. April 1958 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Spanien (Bundesgesetzbl. II 1959 S. 245, 258) gilt eine vor dem Inkrafttreten des Abkommens bewirkte Neueintragung einer international registrierten Marke, die vor dem 1. Mai 1948 bereits international registriert war, aber in der Zeit zwischen dem 1. Januar 1944 und dem 31. Dezember 1954 verfallen ist, für das Gebiet Spaniens als Erneuerung der verfallenen Eintragung, sofern der Inhaber der Marke dies innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Inkrafttreten des Abkommens beim Spanischen Patentamt beantragt.

Das Spanische Patentamt hat diese Bestimmung des deutsch-spanischen Abkommens dahin ausgelegt, daß den Anträgen deutscher Firmen auf Anerkennung der rückwirkenden Erneuerung ihrer bereits vor dem Inkrafttreten des Abkommens neu international registrierten Marken in den Fällen nicht entsprochen werden könne, in denen in der Zeit zwischen dem Verfall der deutschen Marken und ihrer Neuregistrierung beim Internationalen Büro zum Schutz des gewerblichen Eigentums in Genf identische oder verwechslungsfähige Marken Dritter im spanischen Markenregister eingetragen worden waren und das Spanische Patentamt den in Genf neu registrierten deutschen Marken den Schutz für das Gebiet Spaniens auf Grund der zwischenzeitlich im spanischen Markenregister eingetragenen Marken Dritter versagt hatte. Nach den der Bundesregierung zugegangenen Informationen des Spanischen Patentamts handelt es sich hierbei um 47 international registrierte Marken deutscher Inhaber, denen zum Teil erhebliche wirtschaftliche Bedeutung zukommt.

Diese Praxis des Spanischen Patentamts stimmt nach Auffassung der Bundesregierung weder mit dem Wortlaut noch mit dem Sinn und Zweck des deutsch-spanischen Abkommens vom 8. April 1958 überein. Durch das Abkommen sollte der Zustand wiederhergestellt werden, der vor dem Verfall der in der Kriegs- und Nachkriegszeit verfallenen Marken deutscher Inhaber bestand (Artikel 11 des Abkommens). Eine Wiederherstellung des früheren Zustandes sollte nur in den im einzelnen aufgeführten Ausnahmefällen des Artikels 12 des Abkommens nicht in Betracht kommen. Die engen Voraussetzungen dieser Ausnahmevorschrift sind jedoch in den genannten Fällen nicht gegeben.

II.

Die Bundesregierung ist deshalb bei der spanischen Regierung vorstellig geworden mit dem Ziel, die rückwirkende Erneuerung auch solcher international registrierter Marken deutscher Inhaber für das Gebiet Spaniens durchzusetzen, denen eine im spanischen Markenregister eingetragene Marke eines Dritten entgegenstand, die nach dem Verfall der Marke des deutschen Inhabers eingetragen worden war.

Die spanische Regierung hat der Auffassung der Bundesregierung zunächst widersprochen. Sie hat sich jedoch nach längeren Erörterungen, die auf diplomatischem Wege geführt wurden, damit einverstanden erklärt, die Frage der Auslegung des Artikels 9 des deutsch-spanischen Abkommens vom 8. April 1958 in einem ad hoc einzuberufenden Schlichtungsausschuß unter neutralem Vorsitz zu behandeln.

In der Schlichtungsverhandlung, die in der Zeit vom 26. bis 28. Juni 1963 in Madrid stattgefunden hat, hat sich die spanische Delegation auf die Vorstellungen der deutschen Delegation hin bereit erklärt, der deutschen Forderung auf Anerkennung der rückwirkenden Erneuerung international registrierter Marken deutscher Inhaber in den genannten Fällen im Wege der Vereinbarung eines formellen Zusatzprotokolls grundsätzlich zu entsprechen. Die spanische Delegation forderte lediglich, daß den Inhabern der zwischen dem Verfall der Marken deutscher Inhaber und der Wiederherstellung dieser Marken eingetragenen identischen und verwechslungsfähigen Marken ein Weiterbenutzungsrecht eingeräumt werde. Die spanische Delegation erklärte, daß sie ohne Gewährung eines solchen Weiterbenutzungsrechts der deutschen Forderung nicht entsprechen könne, weil die Entscheidungen des Spanischen Patentamts, durch die die gemäß Artikel 9 des Abkommens vom 8. April 1958 gestellten Anträge zurückgewiesen worden seien, inzwischen rechtskräftig geworden seien und infolgedessen die Inhaber der zwischenzeitlich im spanischen Markenregister national eingetragenen Marken nicht einem Löschungsantrag auf Grund der wiederhergestellten deutschen international registrierten Marken ausgesetzt werden könnten.

Damit eine Einigung überhaupt erreicht werden konnte, hat sich die deutsche Delegation daraufhin mit der Anerkennung eines solchen Weiterbenutzungsrechts einverstanden erklärt. Sie hat jedoch, um Verwechslungen der wiederhergestellten Marken deutscher Inhaber mit den zwischenzeitlich eingetragenen Marken Dritter zu verhindern, ihrerseits gefordert, daß die Inhaber der zwischenzeitlich eingetragenen Marken diese Marken nur mit einem unterscheidungskräftigen Zusatz benutzen dürfen, soweit die Marken mit den wiederhergestellten Marken deutscher Inhaber identisch sind. Sie hat außerdem erreicht, daß den Inhabern der zwischenzeitlich eingetragenen Marken die Wahl des Zusatzes nicht freigestellt bleibt, sondern der Zustimmung des Spanischen Patentamts bedarf.

III.

Durch das Zusatzprotokoll wird auch in den genannten Fällen dem Interesse der betroffenen deutschen Unternehmen, ihre während der Kriegs- und Nachkriegszeit verfallenen Marken mit der ursprünglichen Priorität zurückzuerhalten, Rechnung getragen (Nr. 1 des Zusatzprotokolls). Sie werden nunmehr diese Marken auf dem spanischen Markt wieder benutzen können. Ein zusätzlicher Vorteil

für die deutschen Markeninhaber liegt darin, daß gemäß Nummer 3 des Zusatzprotokolls der deutschen international registrierten Marke die ursprüngliche Priorität auch dann zuerkannt wird, wenn der deutsche Markeninhaber die zwischenzeitlich in Spanien eingetragene entgegenstehende Marke eines Dritten erworben hat, nur um überhaupt seine Marke in Spanien benutzen zu können. Dem Zugeständnis der deutschen Seite, ein Weiterbenutzungsrecht für die Inhaber der spanischen Zwischenrechte mit dem Erfordernis der Benutzung eines unterscheidungskräftigen Zusatzes anzuerkennen (Nr. 1 und 2 des Zusatzprotokolls), kommt gegenüber der Wiederherstellung der deutschen Marken mit ihrer ursprünglichen Priorität nur geringe Bedeutung zu. In diesem Zusammenhang ist insbesondere darauf hinzuweisen, daß das Zusatzprotokoll über seine unmittelbare Bedeutung hinaus auch die Ausgangsposition der deutschen Markeninhaber bei ihren Bemühungen um eine Einigung mit den Inhabern der spanischen Zwischenrechte wesentlich verbessert hat.

Bo 18764 5. 64